

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

B U R E A U

D.A. CASALONGA - JOSSE

CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

PAUL HEYSE-STRASSE 59 D - 80336 MUNICH

Tél: 89 22 30 05

Fax: 89 22 47 53

E-mail: munich@casalonga.com

http://www.casalonga.com

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

Direction Générale 2

D-80298 MUNICH

ALLEMAGNE

0A37110 - FB

06 AOUT 2003  
W

M/Réf: B03/1094EP GD/NL

Munich, le 17 juillet 2003

Conseils en Propriété  
Industrielle (CPI)  
European Patent  
Attorneys (EPA)  
European Trademark  
Attorneys (ETMA)Axel CASALONGA (CPI-EPA-ETMA)  
Gérard DOSSMANN (CPI-EPA-ETMA)Françoise Bulle (CPI-EPA-ETMA)  
Catherine de Place (CPI-ETMA)  
Francis Zapelawicz (CPI-EPA-ETMA)  
Wladimir Duchemin (CPI-ETMA)  
Philippe Comte (CPI-ETMA)  
Gabriel de Kervier (CPI-EPA)  
Caroline Casalonga (CPI-ETMA)  
Olivier Delprat (CPI-EPA)  
Daniel Lepoiteux (CPI-ETMA)  
Robert Kremer (EPA)  
Jean Friederich (CPI-EPA)  
Cristina Bercial-Chamier  
Karina Dimidjian  
Julie Eschler (EPA)Barbara Popping  
Isabelle Caillat  
Stephan Klauer  
Pierre Cauer  
Murielle Robert-Le Meur  
Nicolas Cornet  
Kana EnomotoConsultant  
Pierre Raguin (CPI-EPA-ETMA)\* abogado Alicante  
\*\* admitted New York Bar**Mémoire de réponse à l'opposition formée par la société BASF à l'encontre du brevet européen N°1 005 323 au nom de L'OREAL**

L'opposante a formé opposition au motif que l'objet du présent brevet ne serait pas nouveau et n'impliquerait pas d'activité inventive. Il va être démontré dans l'exposé suivant que l'opposition n'est pas fondée, qu'elle doit de ce fait être rejetée et que le brevet européen 1 005 323 doit être maintenu.

**I. Nouveauté**

L'opposante prétend que l'objet du présent brevet ne serait pas nouveau. Elle considère que le document D1 divulgue l'objet de la revendication 1, et ainsi détruit la nouveauté du brevet.

**Document D1 (EP 0 240 349)**

Le document D1 décrit une mousse aérosol pour le coiffage des cheveux comprenant :

- de 0,1 à 5% d'une émulsion de polyorganosiloxane hydroxylé capable de former un élastomère,
- de 3 à 30% d'un gaz propulseur,

BUREAU DE PARIS  
8, AVENUE PERCIER  
F - 75008 PARIS  
Tél: 33 (0)1 45 61 94 64  
Fax: 33 (0)1 45 63 94 21BUREAU DE MUNICH  
PAUL HEYSE-STRASSE 33  
D - 80336 MUNICH  
Tél: 49 (0) 89 22 30 05  
Fax: 49 (0) 89 22 47 53BUREAU D'ALICANTE  
AVENIDA MAISONNAVE 41  
E - 03003 ALICANTE  
Tél: 34 96 513 17 95  
Fax: 34 96 513 16 89BUREAU DE GRENOBLE  
7, CHEMIN DES PRÉS ZIRST 4403  
F - 38944 MEYLAN CEDEX  
Tél: 33 (0)4 76 90 22 25  
Fax: 33 (0)4 76 90 19 96

B U R E A U

D.A. CASALONGA - JOSSE

M 2 1 0 7 . 0 0 2/4

-de l'eau.

Cette composition peut contenir différents adjuvants choisis parmi des polymères solubles ou dispersibles dans la phase aqueuse, des silicones de haut poids moléculaire, des silicones de faible viscosité, des agents de suspension, des agents permettant de stabiliser l'émulsion, ainsi que les additifs utilisés classiquement en cosmétique tels que les épaississants, les agents de fixation et d'ajustement du pH, les agents chélatants, les agents oxydants, etc....

Ce document ne divulgue pas de manière claire et non ambiguë les compositions contenant une dispersion aqueuse de particules insolubles de polymère et une émulsion de silicone  $\alpha,\omega$ -disilanol non aminée, dans une proportion de 0,05 à 10% en poids par rapport au poids total de la composition.

Le document D1 décrit l'utilisation d'un élastomère siliconé en combinaison avec d'autres constituants de la mousse. Cet élastomère est décrit dans le brevet américain US 4,221,688, comme une émulsion de silicone ayant comme phase dispersée des polydiorganosiloxanes hydroxylés, de la silice colloïdale et un catalyseur, et comme phase continue de l'eau.

Les polydiorganosiloxanes hydroxylés décrits dans le brevet américain cité en référence sont des polymères linéaires, contenant des motifs diorganosiloxane, des motifs monoorganosiloxane en petite quantité, et des atomes de silicium portant deux groupements hydroxyles en petite quantité.

Ainsi, le document D1 ne décrit pas de manière explicite la combinaison de polyorganosiloxanes hydroxylés aux extrémités et d'une dispersion aqueuse de particules insolubles de polymère. En effet, pour arriver à l'invention, l'homme du métier aurait dû faire un choix parmi les polymères décrits dans le brevet US 4,221,688 et parmi les composants optionnels. En effet, si parmi les composants optionnels, il avait choisi les polymères, il aurait encore eu à choisir parmi les polymères hydrodispersibles et les polymères solubles.

Ainsi l'objet de l'invention du présent brevet est nouveau à l'égard des documents D1 et du brevet américain cité en référence combinés ensemble.

En conséquence, l'objet de la revendication 1 est nouveau à l'égard de ce document D1. Les revendications dépendantes sont également nouvelles (C-IV 9.5a, B-III 3.8, C-III 3.6)

## **II. Activité Inventive**

L'opposant prétend que l'objet du présent brevet n'impliquerait pas d'activité inventive à l'égard du document D2 en combinaison avec le document D3.

### **Document D2 (WO 92/21316)**

Le document D2 divulgue des compositions de traitement capillaire contenant dans un milieu aqueux :

-au moins une silicone

B U R E A U

D.A. CASALONGA - JOSSE

11.21.09.00 3/4

- au moins un latex insoluble dans un milieu aqueux
- au moins un agent de mise en suspension de la silicone et du latex
- et/ou au moins un agent épaississant.

Le problème résolu par l'invention divulguée dans le document D2 consiste en la réparation et la restructuration de la fibre kératinique abîmée ou endommagée, avec le maintien de cet effet pendant une durée prolongée et en conférant à ces fibres des propriétés de démêlage et de douceur.

Concernant le document D3, l'opposant n'a pas apporté la preuve que cette divulgation appartient bien à l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE. En effet, la date à laquelle ce document a été rendu accessible au public n'a pas été précisée, seules les années ont été mentionnées : 1997/1998. Par conséquent, ce document doit être écarté.

De plus, ce document n'est pas pertinent à l'encontre du présent brevet. Ce document est un catalogue listant les silicones commercialisées par la société Dow Corning. En effet, ce document ne décrit pas la combinaison revendiquée.

La principale différence entre l'objet revendiqué et le document de l'état de la technique le plus proche est la présence dans les compositions de silicone  $\alpha,\omega$ -disilanol non aminée sous forme d'une émulsion.

Le problème posé par le présent brevet est d'améliorer le pouvoir fixant de compositions cosmétiques contenant des polymères hydrosolubles tout en conservant une pulvérisation satisfaisante, un temps de séchage court de la composition aqueuse, de bonnes propriétés cosmétiques ainsi qu'une élimination facile du polymère hydrosoluble.

Les problèmes techniques résolus par D2 et par la présente invention étant très différents, l'homme du métier, qui cherche à améliorer le niveau de fixation des compositions à base de polymère hydrosoluble n'aurait pas été incité à consulter le document D2, qui traite de la restructuration des cheveux abîmés.

Même si l'homme du métier avait été incité à consulter le document D2, rien dans D2 ne suggère à l'homme du métier de combiner une dispersion aqueuse de particules insolubles de polymère et une émulsion de silicone  $\alpha,\omega$ -disilanol non aminée, dans une proportion de 0,05 à 10% en poids par rapport au poids total de la composition.

En effet, les silicones utilisées dans le document D2 sont des polyorganosiloxanes présentés sous forme d'huile, de cire, de gomme ou de résines (p2, l 34 -p3, l 2).

Rien ne suggère à l'homme du métier de choisir spécifiquement la silicone  $\alpha,\omega$ -disilanol non aminée parmi toutes les silicones proposées dans le document D2 pour la combiner avec dispersion aqueuse de particules insolubles de polymère dans le but d'améliorer les propriétés cosmétiques d'une composition pour la fixation des cheveux. De plus, il n'y a

B U R E A U

D.A. CASALONGA - JOSSE

N 21 07 03 4/4

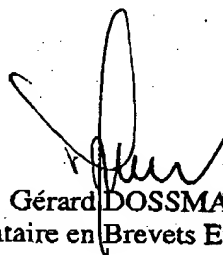
aucune indication, ni suggestion dans le document D2, qui aurait pu amener l'homme du métier à utiliser ce type de silanol sous forme d'une émulsion.

Il n'était donc pas évident pour l'homme du métier en partant de D2 d'en déduire l'objet de la revendication 1. En conséquence, cet objet implique une activité inventive.

L'objet des revendications dépendantes est également nouveau et inventif et puisque les compositions selon la présente invention sont nouvelles et inventives, le procédé de traitement des cheveux consistant en l'application de ladite composition est également nouveau et inventif. (C IV. 9. 5a)

Il est requis en conséquence le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l'opposition.

Il est en outre requis la tenue d'une procédure orale pour le cas où la division d'opposition envisagerait de ne pas faire droit à la requête de la titulaire.



Gérard DOSSMANN  
Mandataire en Brevets Européens